

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 24.08.2017, поданное компанией Бон Кафе Ист, Трейдинг, Саудовская Аравия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015732226, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2015732226 подано на регистрацию товарного знака 07.10.2015 на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение , содержащее словесные элементы «BON Café», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенные между двумя окружностями, и изобразительные элементы в виде стилизованной чашки, из которой идет пар, под которой находится дугообразная фигура. Правовая охрана товарного знака испрашивается в коричневом, темно-бордовом, красном, темно-красном, белом, темно-желтом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.04.2017 было принято решение (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации

товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ с указанием слов «BON Café» в качестве неохраняемых элементов.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с ранее заявленным на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ словесным обозначением «Бон» по заявке №2015732009 (делопроизводство по заявке не завершено).

В заключении по результатам экспертизы также указано, что словесные элементы «BON Café», в переводе с французского языка означающие «хороший кофе», являются указанием хвалебного характера и не обладают различительной способностью, поэтому являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выразил свое согласие с мнением экспертизы в отношении неохраноспособности словесных элементов «BON Café», входящих в состав заявленного обозначения. Одновременно, с целью уменьшения своих требований, заявитель просит ограничить перечень заявленных товаров 30 класса МКТУ теми товарами, которые непосредственно относятся к сфере деятельности заявителя, а именно: кофе; заменители кофе; напитки кофейно - молочные; напитки кофейные.

По мнению заявителя, с учетом сокращения перечня заявленных на регистрацию товарного знака товаров 30 класса МКТУ, заявленное и противопоставленное обозначения не могут быть признаны сходными до степени смешения.

Словесная часть заявленного обозначения воспроизводит отличительную часть фирменного наименования компании-заявителя и представляет собой словосочетание, состоящее из двух лексических единиц французского языка (bon – добрый, хороший, приятный, вкусный; café – кофе, кофейное зерно, кафе), которое

может быть переведено на русский язык как «приятного кофепития», благодаря чему создается цельная, оригинальная семантическая картина дружелюбного пожелания.

Основной сферой деятельности заявителя является предоставление услуг общественного питания в кофейнях, которые отличаются оригинальным, стильным и интересным дизайном, создающим уютную приятную атмосферу. Заявленное обозначение используется в качестве маркировки кофеен заявителя, а также кофейных напитков и сопутствующей продукции.

Противопоставленный словесный знак «Бон» используется для маркировки биологически активных добавок (БАДов) в виде диетических и тонизирующих конфет-пастилок на основе натуральных фруктов и природных энергетиков, которые повышают иммунитет, способствуют концентрации внимания, повышают физическую и умственную работоспособность. Соответственно, заявитель делает вывод, что в семантическом плане противопоставленное обозначение представляет собой производную от лексической единицы французского языка «bonbon» (в переводе - конфета).

Заявитель полагает, что признаки, на основании которых определяется графическое сходство обозначений, а именно колористическое исполнение, наличие графических элементов, алфавит, шрифтовое выполнение и композиционное строение заявленного и противопоставленного знаков, являются абсолютно различными, ввиду чего сравниваемые обозначения создают разное зрительное впечатление при визуальном восприятии, благодаря чему заявленный и противопоставленный знаки не могут рассматриваться как сходные до степени смешения по графическому критерию сходства.

Принимая во внимание отличия смыслового значения словесных элементов «bon café» как пожелания «приятного кофепития», и противопоставленного обозначения «Бон», ассоциирующегося с продукцией, для маркировки которой знак используется, а именно конфетами - пастилками, заявленное и противопоставленное обозначения не могут быть признаны сходными до степени смешения по семантическому признаку.

Заявитель также отмечает, что товары, маркируемые противопоставленным обозначением (БАДы в виде диетических конфет с кусочками фруктов), реализуются через аптеки и специализированные магазины диетических продуктов, в которых работают специалисты, обладающие соответствующими навыками для консультаций и рекомендаций в отношении данной продукции, в то время как продукция, маркируемая заявленным знаком, реализуется исключительно в сети кофеен заявителя, вследствие чего вероятность смешения заявленного и противопоставленного обозначений исключена.

На основании изложенного заявитель просит принять решение о регистрации товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров и услуг с включением в его состав словесных элементов «BON Café» в качестве неохраняемых элементов.

К возражению приложены словарные материалы сайтов www.muititran.ru; <https://ru.wikipedia.org>; <http://dic.academic.ru>; информация о заявителе и использовании заявленного обозначения; информация о компании – владельце противопоставленного товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.10.2015) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество,

свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 34 Правил, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товара или характеризующие товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями пункта 6(1) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

Согласно пункту 41 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой



комбинированное обозначение, содержащее словесные элементы «BON Café», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенные между двумя окружностями, и изобразительные элементы в виде стилизованной чашки, из которой идет пар, под которой находится дугообразная фигура. Правовая охрана товарного знака испрашивается в коричневом, темно-бордовом, красном, темно-красном, белом, темно-желтом цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак по заявке №2015732009 представляет собой словесное обозначение «Бон», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 05, 30 классов МКТУ. Делопроизводство по заявке не завершено.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного обозначений показал следующее.

Несмотря на фонетическое сходство словесных элементов «BON» и «Бон», входящих в состав сравниваемых обозначений, в целом обозначения характеризуются визуальными отличиями, обусловленными использованием в

заявленном обозначении оригинальной композиции, выполненной в яркой цветовой гамме, присутствием дополнительного словесного элемента «café», изобразительного элемента в виде стилизованной чашки кофе. Кроме того, словесные элементы выполнены буквами разных алфавитов (французский – русский). В противопоставленном обозначении отсутствуют какие-либо графические элементы.

С точки зрения семантики словесные элементы «BON Café», представляющие собой лексические единицы французского языка, могут быть переведены как «хорошее приятное кофе» или «хорошее приятное кафе» и пр., в то время как слово «Бон» в русском языке имеет множество значений (Бон — заграждения из плавучих брёвен, плотов, металлических сетей, защищающие вход в гавань или фарватер от неприятельских судов;

Бон — религиозная традиция в Тибете;

Бон (франц.) — кредитный документ, дающий право на получение в оговоренный срок от определённого лица или компании определённых ценностей, чаще применяется в множественном числе — боны;

Бон — купюра, бумажные деньги — боны, вышедшие из употребления и ставшие предметом коллекционирования, см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Бон>), в которые заложены другие понятия и идеи, нежели в словосочетание «BON Café».

Таким образом сравниваемые обозначения, словесные элементы которых обладают семантическими и визуальными различиями, характеризуются различным общим зрительным впечатлением.

Кроме того, в отношении противопоставленного словесного обозначения «Бон» по заявке №2015732009 было принято решение Роспатента от 12.10.2017 о регистрации товарного знака только в отношении товаров 05 класса МКТУ (делопроизводство по заявке не завершено).

Таким образом, противопоставленный товарный знак по заявке №2015732009 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 24.08.2017, изменить решение Роспатента от 28.04.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015732226.